

マレーシアにおける 物品デザインの商標的保護



Lee Lin Li

Low Kok Jin

パートナー

アソシエート

(弁護士)

(弁護士)

Tay & Partners (マレーシア総合法律事務所)

TAY & PARTNERS は、1989年にマレーシアで設立された総合法律事務所である。現在、30名の弁護士および37名のスタッフを擁し、クアラルンプールとジョホールバルにオフィスを有している。Li氏は15年以上の経験を有するパートナー弁護士で、知的財産権全般を統括している。Jin氏は知的財産権部門に所属しているアソシエートであり、商標、特許、コピーライト、ライセンス及び意匠を主に担当している。

マレーシアでは、独創的な製品デザインは、従来、主として工業意匠により保護されてきた。工業意匠の登録および登録後の権利行使は、1996年マレーシア工業意匠法（日本における意匠法に相当。以下「意匠法」）に準拠している。ところが最近、工業意匠は製品デザインの十分な保護をもたらさないという主張を支持する声が高まっている。この主張を支持する一つの意見が、工業意匠として登録された製品デザインを製造、販売その他の方法で独占的に利用できる期間が限定されているというものである。意匠法に基づき、意匠権の存続期間は25年である。この25年の範囲を超えて排他的権利を維持できるようにしようと、製品デザインの所有者たちは別の手段を探し出した。その選択肢のひとつが、製品デザインを商標として登録することである。かかる商標権を維持すれば、製品デザインの排他的権利が永久に保証される。そこで問題となるのが、マレーシアにおいて製品デザインは商標として登録できるのか、さらに1975年マレーシア商標法（商標法）に基づく保護を受けられるのかどうかである。

商標としての製品デザインの登録

商標法の定義によれば、商標とは「図案、ブランド、標題、ラベル、チケット、名称、署名、語、文字、数字またはこれらの組合せ」を含む。図形商標または立体

商標としての製品デザインは、明示的には言及されていないものの、間違いなくこの広義の包括的な定義に含まれる。実際に商標審査官は、事実上の識別性を証明する使用証拠を提出すれば、立体商標の登録を認めている。マレーシアで登録された立体商標の一例が、炭酸飲料「コカ・コーラ」のボトル（図1）である。

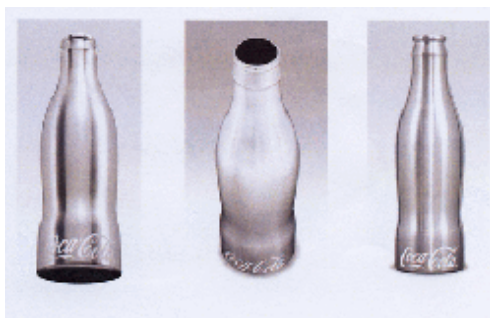


図1：マレーシアで登録された立体商標の一例
（炭酸飲料「コカ・コーラ」のボトル）

最近、高等裁判所の **Kraft Foods Schweiz Holding GmbH v Pendaftar Cap Dagangan** 事件（[2016] 11 MLJ 702）において、立体商標の登録可能性が審理された。原告は、30 類のチョコレート、チョコレート菓子、ココア、ペストリーおよびアイスクリームに関して、赤茶色のプリズム図形商標（図2）の出願を提出した。当該出願の前に、原告は、原告の商標の一つである「TOBLERONE」が併記された類似の商標登録を得ていた。しかし、原告の当該出願は、当該立体商標が商標法に基づく商標ではなく、識別性を欠き、原告の商品の直接的表示であるという理由で、商標審査官により拒絶された。原告は、審査官の決定を不服として高等裁判所に訴えた。



図2：Kraft Foods 事件で争われた図形商標

残念ながら、原告の訴えは出訴期間を過ぎていたために、裁判所により却下された（[2016] 11 MLJ 702, at paragraph 21）。ただし、裁判所は引き続き、立体商標が商標法に基づく「商標」かどうかという論点について検討し、以下の理由により商標であると判示した。

- 当裁判所は、英国貴族院が上訴人の立体商標の登録を認可した英国の **Smith Kline and French Laboratories Ltd v Sterling-Winthrop Group Ltd** 事件（[1975] 2 All ER 578）の判決を承認した。
- 「図案」は、「特定の目的のために創作または適合されたもの」を含むという辞書的意味に基づき、立体商標は図案であってもよい。
- 商標法に基づく「商標」の定義には、その定義中に「含む」という言葉が使用されているため、包括的な定義である（[2016] 11 MLJ 702, at paragraph 33）。

当裁判所は、立体商標を商標法に基づく商標とみなす傾向があつたにもかかわらず、原告の立体商標には取引の過程における原告とその商品との関係を示すものが何もないと判示した。当裁判所がこの判決に至った主要な根拠は、原告の立体商標には固有の識別性がないという事実に加え、原告は商標「TOBLERONE」が併記されていない当該立体商標を使用してこなかったため、事実上の識別性を立証できていないということであつた（[2016] 11 MLJ 702, at paragraphs 47 to 49）。

この **Kraft Foods** 事件の判決は、付随的にではあるが、対象商品に関して固有の識別性または事実上の識別性があることを条件として、裁判所が立体商標を商標法に基づく商標として認めていることを示している。

立体商標の代替手段としての図形商標

一般的に、絵、グラフィックまたは画像を用いて表示された標章として理解される図形商標は、商標法に基づく「商標」の定義に含まれる。それゆえ、立体商標と

しての登録を受けられないデザインは、より限定された保護しか受けられないという代償はあるものの、図形商標として認められる可能性がある。商標法に基づき登録された図形商標の例として、スコッチウイスキー「Chivas Regal」のボトル（図3）、ジュエリーブランド「Tiffany & Co」の箱（図4）、および練り歯磨きブランド「Colgate」の箱の一部（図5）が挙げられる。注目すべきは、登録された図形商標のほとんどにおいて、対象製品に用いられる容器の形状には排他的権利が附与されないことを明示する「権利不要求」が課せられていることである。例えば、上記の Chivas Regal の「ボトル」ならびに Tiffany & Co および Colgate の「箱」に対して権利不要求が課せられている。



図3：登録された図形商標の例
(スコッチウイスキー「Chivas Regal」のボトル)



図4：登録された図形商標の例
(ジュエリーブランド「Tiffany & Co」の箱)



図5：登録された図形商標の例

(練り歯磨きブランド「Colgate」の箱の一部)

外装の詐称通用（パッシング・オフ）

製品デザインの所有者は、詐称通用訴訟に法的手段を見出すこともできる。いかなる者も、自己の製品の具体的なパッケージまたは外装と関連づけることにより、業務上の信用を獲得できると判示した英国貴族院の **Reckitt and Colman Products Ltd v Borden Inc and others** 事件（[1990] 1 All ER 873）が、マレーシアの裁判所により承認されている。この **Reckitt** 事件において、原告は、サイズ、形状および色がレモンに似たプラスチック容器に入れて、レモンジュースを販売していた。原告が、長年にわたりレモン型プラスチック容器でレモンジュースを販売することにより、十分な業務上の信用を獲得していたため、被告は原告のレモン型プラスチック容器と極めて類似の容器でレモンジュースを販売した際に、自己の製品を原告のものとして詐称通用させたと、貴族院は判示した。

マレーシアでは、1964年の枢密院の **White Hudson & Co v Asian Organization Ltd** 事件（[1965] 1 MLJ 186）以降、外装の詐称通用は、訴訟原因として認められている。この事件の原告は、咳止めドロップの製造業者であり、1953年からシンガポールで製品を販売していた。ドロップは、一個ずつ「Hacks」商標が印刷された赤い包装紙に包まれていた。マレーシアの小売業者は、これらのドロップを缶から取り出し、ガラス瓶に入れてばら売りしていた。1958年、被告は、オランダを拠点とする会社が製造した咳止めドロップの販売を開始した。当初、被告のドロップは白いセロハン包装紙に包まれていた。しかし、後に被告は、「Pecto」商標が印刷された赤い包装紙で自分たちのドロップを包んで販売し始めた。

「Pecto」ドロップの包装方法は、「Hacks」ドロップの包装方法と極めて類似していることが認められた。被告による赤い包装紙でのドロップ販売は、原告の製品

としての詐称通用であったと、裁判所は認定した。この結論に至る際に裁判所が考慮したのは、ドロップの購入者の大半が英語を話さない公衆であること、さらにその包装紙には「Pecto」ドロップと「Hacks」ドロップとを区別可能にするものが何もないということであった（[1965] 1 MLJ 186, at page 187）。購入者は、「Hacks」ドロップを「赤い紙の咳止めドロップ」と呼ぶ傾向があることを示す証拠により、赤い包装紙の外装が原告の製品として認識されるようになったという原告の主張がさらに裏づけられた（[1965] 1 MLJ 186, at page 188）。

それから35年後、高等裁判所は **Danone Biscuits Manufacturing (M) Sdn Bhd (formerly known as Britannia Brands (M) Sdn Bhd) v Hwa Tai Industries Bhd** 事件（[2010] 8 MLJ 500）において同様の判決を下した。原告が、「ChipsMore」商標を付した外装を用いるチョコレートチップ・クッキーの積極的かつ大規模な販売を通して、当該商標および外装との関連づけによりこの業界で実質的な業務上の信用と評判を獲得したことを認めた（[2010] 8 MLJ 500, at paragraph 23）。

ただし、特に外装またはパッケージが特定の機能的または実用的な特徴を有する場合には、継続的な使用のみによって業務上の信用を獲得できると解釈すべきではない。**Alfa Laval (M) Sdn Bhd v Ng Ah Hai & Ors** 事件（[2008] 5 MLJ 344）において、原告は、原告独自のもので主張する特徴を備えたプレート式熱交換器を被告が製造販売したことにより、被告は自らの製品を原告の製品として詐称通用させたと主張したが、裁判所はこれを退けた。原告のプレート式熱交換器のデザインは、純粋に機能的なものであるため、識別性のある外装に関する詐称通用の根拠とはなり得ないという、裁判所の結論であった（[2008] 5 MLJ 344, at paragraph 32）。また、裁判所は、技術的特徴を共有する製品の競争を妨げるような過度な排他的保護を避けるため、機能的または実用的な特徴を備えた製品は、特許または工業意匠として保護する方が適していると述べた（[2008] 5 MLJ 344, at paragraph 33）。

製品デザインに関する著作権

1987年著作権法（著作権法）に関連して、製品デザインは、グラフィック著作物および芸術的工芸著作物を含む「芸術的著作物」の 카테고リーに該当するとみなすことも可能である。ただし、1996年著作権法（改正著作権法）により導入された変更に伴い、現在の著作権法は、著作権と工業意匠との重複保護を認めないことを明確にしている。このことは、新しく導入された2つの条項、すなわち、意匠法に基づき登録されている工業意匠において、著作権は存在しないと定める著作権法第7条(5)項、および芸術的著作物以外の物品を設計図に従い製作することまたは当該物品を複製することは、著作権侵害とはみなされないとする第13A条(1)項から明白である。

一つの例が、最近の高等裁判所における **Oh Boon Thiam v Yan Ming Agricultural Sdn Bhd (Oh Yoke Choon & Anor, third party)** 事件（[2017] 8 MLJ 265）である。この事件で、原告は、とりわけ自己の散水用スプリンクラーおよびクリッパーが著作権法に基づき保護されている旨の宣言を獲得しようとした。裁判所は、原告が訴訟を起こす前に、自己の製品に関して意匠法に基づく工業意匠登録を受けていたことに注目した。したがって、著作権法第7条(5)項の適用により、原告の著作権訴訟は継続不能となった。さらに、裁判所は、原告が意匠法に基づく工業意匠登録を選択したことにより、自己の製品が芸術的著作物ではなく工業意匠であることを決定づけたと判示した（[2017] 8 MLJ 265, at paragraph 24）。したがって、著作権法第13A条(1)項も適用されるため、原告の製品または設計図の複製は、著作権侵害行為とはみなされないことになる。

著作権法は、登録された工業意匠は著作権保護を受けられないことを明示しているが、意匠法に基づく工業意匠の定義に該当するが、意匠法に基づき登録されなかった製品デザインが、芸術的著作物として著作権法に基づく保護を受けられるかどうかについては、議論の余地を残している。これに関連して、著作権法第13B条は、芸術的著作物がマレーシアにおいてその所有者により複製の作成および販売を

通して利用された場合、当該所有者は最初の販売の日から25年にわたり当該著作物の著作権保護を受けることができると定めており、この保護期間は登録された工業意匠に与えられる期間と同じである。

マレーシアにおける不正競争規定

日本の不正競争防止法では、「不正競争」には、他者の表示と同一または類似の表示を用いることにより、他者の商品または事業との混同を引き起こす行為が含まれる（不正競争防止法第2条(1)項(i)号）。しかし、マレーシアには、日本のように自己の知的財産権を保護するために利用できる不正競争に関して、法律規定が存在しない。それゆえ、マレーシアの裁判所により承認された独自の不正競争原則が、3つの前提条件に基づき、詐称通用の不法行為の範囲内で適用されている。かかる3つの前提条件とは、製品デザインまたは外装との関連づけにより獲得された業務上の信用および評判の存在、被疑侵害者による虚偽表示、ならびに虚偽表示による損害または損害の可能性の証拠である。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)